

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мобильные системы и технологии», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455120, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.02.2012 за №455120 по заявке №2010702784 с приоритетом от 03.02.2010 на имя Дубатова Ивана Викторовича, Москва (далее - правообладатель) для товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37,42 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРКАС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.08.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №455120 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является разработчиком и лицом, оказывающим услуги, связанные с распространением и реализацией программы «КАРКАС».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и поставщика услуг, оказываемых под обозначением «КАРКАС», поскольку указанное обозначение является воспроизведением названия компьютерной программы, исключительное право на которую принадлежит лицу, подавшему возражение;

- ООО «Мобильные системы и технологии» было создано в 2007 году, в ходе осуществления хозяйственно-экономической деятельности сотрудником этой организации - Парийским В.Ю., в рамках исполнения своих трудовых обязанностей, в 2007 году была создана серия новых программных продуктов («Каркас-розница», «Каркас-опт», «Каркас-франчайзинг») под общим названием «КАРКАС»;

- с 2007 по февраль 2010 года лицо, подавшее возражение, реализовало и установило около ста копий программных продуктов «КАРКАС» для различных организаций;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит сайт <http://mosteh.ru>, на котором с 2009 года размещена информация о программных продуктах «КАРКАС»;

- Дубатов И.В. с 2007 года и по настоящее время является соучредителем ООО «Мобильные системы и технологии»;

- в 2010 году Дубатову И.В. было поручено подать в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «КАРКАС» от имени ООО «Мобильные системы и технологии»;

- вопреки существующим договоренностям заявка была подана от имени ООО «Центр Патентных Услуг», а в дальнейшем регистрация товарного знака была осуществлена на имя Дубатова И.В.;

- Дубатов И.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в декабре 2011, предположительно только для целей получения исключительного права на товарный знак;

- в мае 2012 года правообладатель оспариваемого товарного знака с целью распространения программы «КАРКАС» от имени производителя, отличного от ООО «Мобильные системы и технологии», зарегистрировал доменное имя

www.karkas-lab.ru и ООО «Каркас Лаб», тем самым Дубатов И.В. вводит потребителей в заблуждение относительно реального производителя товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №455120 недействительной в отношении товаров 09 класса МКТУ: «диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»; услуг 35 класса МКТУ: «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки»; 37 класса МКТУ: «ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка»; 42 класса МКТУ: «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерного программного обеспечения; прокат web-серверов; услуги по защите от компьютерных вирусов».

К возражению и в дополнение к возражению приложены следующие материалы:

- копии Трудового договора №00001 от 24.07.2007 г. и Должностной инструкции [1];

- копия Технического задания на разработку системы автоматизации торговли «КАРКАС» [2];

- копия письма-отказа от исключительных прав от 01.12.2007 г. [3];

- копия заявки №2012616834 от 14.08.2012 на государственную регистрацию программы для ЭВМ «КАРКАС» [4];

- копии договоров №СЗ от 03.04.2008 г., №С-21 от 04.05.2008 г., №С27 от 22.08.2008 г., №210909-01 от 21.09.2009 г., №06112009-01 от 06.11.2009 г. на предоставление услуг автоматизации розничных продаж через Интернет на основе системы «Каркас-розница» и Приложения к ним [5];

- банковские выписки ОАО «Промсвязьбанк», подтверждающие оплату за систему «КАРКАС» [6];

- копии рекламных материалов [7];

- копии благодарственных писем от клиентов [8];

- копия выписки из ЕГРЮЛ №595081А/2012 от 21.08.2012г. сведений об ООО «Мобильные системы и технологии» [9];

- копия выписки из ЕГРИП №734244А/2012 от 02.08.2012 сведений об ИП Дубатове И.В. [10];

- копии договоров аренды оборудования №90 от 16.12.2011 г., №84 от 13.12.2011 г. [11].

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы от 26.11.2012, от 11.12.2012, от 01.02.2013:

- копия свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ «КАРКАС» №2012619095 на имя ООО «Мобильные системы и технологии» [12];

- копия протокола осмотра сайта www.karkas-lab.ru 77 А А 7323018 [13];

- копия договора на оказание услуг «Каркас» №20121120.1 от 20.11.2012 г., заключенного между ООО «Каркас Лаб» и ИП Мигуновой Н.В. [14];

- копия благодарственного письма от 27.07.2012 г. ИП Мигуновой Н.В. к ООО «Мобильные Системы и технологии» [15];

- копия заявки №2012726192 от 31.07.2012 на государственную регистрацию товарного знака «КАРКАС» [16];

- копия заявки №2012726195 от 31.07.2012 на государственную регистрацию товарного знака «MOS TECH мобильные системы и технологии» [17];
- копия информационного письма от ООО «Центавр» [18];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Центавр» [19];
- копия информационного письма ООО «Шульц» [20];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Шульц» [21];
- копия первой страницы договора №1505-kl/dev на создание сайта, заключенного между ООО «РТпромо» и ООО «Каркас Лаб» [22];
- копия поискового запроса Google от 02.02.2011 из материалов заявки №2010702784 [23].

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 31.08.2012, на заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель сомневается в достоверности документов, представленных лицом, подавшим возражение;
- история создания первой версии программы для ЭВМ началась в 2004 году и была реализована в 2004 году в компании по производству одежды «Веланер», для себя Дубатов И.В. назвал программу «Каркас 1.0», представляющую собой оптовый учет;
- с 1996 года Дубатов И.В. работал во ВНИИНС «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления внепромышленной сферы им. В.В. Соломатина», куда в 2005 году пришел Парийский В.Ю.;
- в 2006 году Дубатов И.В. создал программу «Каркас 2.0» на базе первой версии для нового клиента, а также в 2007 году устроился в ООО «Апрель XXI век», где успешно ее внедрил, затем появились новые версии «Каркас 3.0», «Каркас 4.0», иначе говоря «Каркас-опт»;
- в 2006 году ООО «Апрель XXI век» развивает розничную сеть магазинов «Donatto», для чего была создана новая программа «Каркас-розница»;
- в 2007 году Дубатовым И.В. и Парийским В.Ю. было создано ООО «Мобильные системы и технологии»;

- в мае 2012 Дубатов И.В. зарегистрировал фирму ООО «Каркас Лаб» и домен karkaslab.ru;

- через месяц Дубатов И.В. узнал, что Парийским В.Ю. создано новое юридическое лицо – ООО «МОСТЕХ» и незаконно используется в сети Интернет дизайн сайта ООО «Каркас Лаб»;

- действие лица, подавшего возражение, могут быть расценены как акт недобросовестной конкуренции;

- ИП Дубатов И.В. ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, он не только является автором программы «Каркас», но и реализовывает ее;

- правообладателем получено безотзывное согласие от ООО Проектно-строительное предприятие «СтройЭкспертиза» на регистрацию обозначения «КАРКАС/KARKAS» в качестве товарного знака без ограничения классов МКТУ;

- ООО «Мобильные системы и технологии» не только вводят потребителя в заблуждение, но и нарушают авторские права Дубатова И.В. на программу для ЭВМ «Каркас», поскольку никаких прав на нее он не передавал и не уступал.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия трудовой книжки Ат-V №6332631 Дубатова И.В. [24];

- копия свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ «Каркас-розница» №2012619719 на имя Дубатова Ивана Викторовича [25];

- копия договора на создание сайта №1505-kl/dev от 15.05.2012 г., заключенного между ООО «Каркас Лаб» и ООО «РТпромо» с приложениями [26];

- копия протокола осмотра сайта www.каркас-розница.рф 77 А А 698221 [27];

- копии писем-уведомлений ООО «СПЕЦОСНОВЕНИЕ» от 04.12.2012, ИП Грюнвальд А.А., ИП Клочкова К.И. от 08.12.2012, ООО «Мебель Индонезии» от 14.12.2012, ООО «Промхимкомплект» от 14.12.2012, ООО «Центр Мебель» от 14.12.2012, ИП Фролова С.А. от 08.12.2012, ИП Недильского И.Р. от 04.12.2012, ООО «Рунастрой» от 04.12.2012, ИП Дятлова Т.В. от 10.12.2012, ООО «Шульц и Ко» от 14.12.2012, ООО «Викара» от 04.12.2012, ООО «Центавр» от 14.12.2012,

ООО «Норд-Вест Инжиниринг» от 14.12.2012, ООО «Прогресс» от 14.12.2012, ООО «Кембали» от 14.12.2012, с приложениями [28];

- копия безотзывного согласия №1190 от 14.12.2012 на регистрацию товарного знака «КАРКАС» от «ПСП «Стройэкспертиза» с приложениями [29].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455120.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2013, правообладателем также были представлены аргументы в защиту регистрации оспариваемого товарного знака:

- программа «КАРКАС», созданная в 2004 году и активно продвигаемая на рынке, ассоциируется с ее разработчиком – Дубатовым И.В.;

- в подтверждение разработки программы «КАРКАС» и ее активного внедрения в гражданский оборот была проведена экспертиза сервера HP Proliant, согласно которой установка и эксплуатация на сервере программного обеспечения осуществлялось в период, предшествующий 20.05.2006;

- об активном введении программы «КАРКАС» в гражданский оборот с 2004 года свидетельствуют договоры на установку и обслуживание этой программы, письма клиентов и сотрудников организаций, заключавших договоры с Дубатовым И.В.;

- в конце 2006 года программой «КАРКАС» заинтересовалось ООО «Апрель XXI век», в штат которой Дубатов И.В. вошел в 2007 году;

- в целях обслуживания программы «КАРКАС», установленной у значительного числа партнеров ООО «Апрель XXI век», Дубатовым И.В. было создано ООО «Мобильные системы и технологии», которое занималось исключительно техническим сопровождением программы «КАРКАС» в рамках холдинга «Апрель XXI век», и к созданию программы отношения не имело;

- свидетельство о государственной регистрации на имя ООО «Мобильные системы и технологии» программы для ЭВМ «КАРКАС» датировано 14.08.2012, т.е. значительно позднее разработки программы, и не содержит сведений об авторе;

- трудовой договор от 24.07.2007 заключен в день регистрации компании, что вызывает сомнения в его действительности, поскольку решение ИФНС о регистрации компании не могло быть получено к этой дате, а значит, не могла быть изготовлена и проставлена печать, содержащая неизвестные ИНН и ОГРН;

- представленные должностная инструкция и техническое задание содержат противоречия, касающиеся даты создания программы «КАРКАС»;

- в техническом задании используется логотип MOSTECH, которого на указанную дату не существовало;

- представленные лицом, подавшим возражение, договоры касаются оказания услуг по технической поддержке созданной Дубатовым И.В. программы «КАРКАС», не свидетельствуют о том, что ООО «Мобильные системы и технологии» могут претендовать на товарный знак «КАРКАС», а также данные договоры не содержат документов, свидетельствующих об их исполнении;

- ряд представленных в возражении материалов выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Мобильные системы и технологии» не является заинтересованным лицом при подаче возражения, поскольку никакой хозяйствующей деятельности не ведет.

К заседаниям коллегий от 06.06.2013 и от 19.06.2013 правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- копия нотариального заявления Петрова М.С. [30];
- копии выписки из ЕГРЮЛ об ООО «МОСТЕХ» [31];
- копия экспертного заключения №050421 АНО Центр исследований, сертификации и технических испытаний «Независимая экспертиза» [32];
- копия договора №050421 об оказании услуг по экспертизе от 30.05.2013 [33];
- копия приложения №1 к договору №050421 об оказании услуг по экспертизе от 30.05.2013 [34];
- копия кассового чека и квитанция к приходному кассовому ордеру №283 от 30.05.2013 [35];

- копии платежных поручений об оплате услуг ООО «Каркас Лаб» за период 2012-2013 [36];

- копия справки №131 от 30.04.2013 о размещении рекламы на сайте <http://charity-children-world.com> [37];

- копия справки №14-А от 15.05.2013 о размещении рекламы на сайте <http://pravoved-law.com> [38];

- копия договора купли-продажи программного обеспечения от 12.10.2004, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «Веландер» [39];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 12.10.2004 к договору купли-продажи программного обеспечения от 12.10.2004, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «Веландер» [40];

- копия договора технической поддержки программного обеспечения от 01.03.2005, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [41];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 01.03.2005 к договору технической поддержки программного обеспечения от 01.03.2005, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [42];

- копия расписки Дубатова И.В. от 01.03.2005 о получении денежных средств от ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [43];

- копия договора купли-продажи программного обеспечения от 01.12.2006, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [44];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 01.12.2006 к договору купли-продажи программного обеспечения от 01.12.2006, заключенному между гр. Дубатовым И.В. и ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [45];

- копия расписки Дубатова И.В. от 01.12.2006 о получении денежных средств от ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [46];

- копия договора технической поддержки программного обеспечения от 20.08.2010, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [47];

- копия расписки Дубатова И.В. от 20.08.2010 о получении денежных средств от ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХНИК» [48];

- копия договора купли-продажи программного обеспечения от 02.08.2005, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МонАрх ТТ» [49];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 02.08.2005 к договору купли-продажи программного обеспечения от 02.08.2005, заключенному между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МонАрх ТТ» [50];

- копия расписки Дубатова И.В. от 02.08.2005 о получении денежных средств от ООО «МонАрх ТТ» [51];

- копия договора купли-продажи программного обеспечения от 30.04.2006, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МонАрх и С» [52];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 30.04.2006 к договору купли-продажи программного обеспечения от 30.04.2006, заключенному между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МонАрх и С» [53];

- копия расписки Дубатова И.В. от 30.04.2006 о получении денежных средств от ООО «МонАрх и С» [54];

- копия договора купли-продажи программного обеспечения от 02.06.2009, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МонАрх ТТ» [55];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 02.06.2009 к договору купли-продажи программного обеспечения от 02.06.2009, заключенному между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МонАрх ТТ» [56];

- копия расписки Дубатова И.В. от 02.06.2009 о получении денежных средств от ООО «МонАрх ТТ» [57];

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 02.06.2009 [58];

- копия договора технической поддержки программного обеспечения от 15.01.2012, заключенного между ИП Дубатовым И.В. и ООО «МонАрх ТТ» [59];

- копия расписки Дубатова И.В. от 20.08.2010 о получении денежных средств от ООО «МонАрх ТТ» [60];

- копия договора №1-4 купли-продажи программного обеспечения от 06.02.2005, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МАРВЕЛ-ТУР» [61];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 06.02.2005 к договору №1-4 купли-продажи программного обеспечения от 06.02.2005, заключенного между гр. Дубатовым и ООО «МАРВЕЛ-ТУР» [62];
- копия расписки Дубатова И.В. от 06.02.2005 о получении денежных средств от ООО «МАРВЕЛ-ТУР» [63];
- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 02.06.2005 [64];
- копия договора №1-1 купли-продажи программного обеспечения от 05.09.2007, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «МАРВЕЛ-ТУР» [65];
- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 05.09.2007 к договору №1-1 купли-продажи программного обеспечения от 05.09.2007, заключенного между гр. Дубатовым и ООО «МАРВЕЛ-ТУР» [66];
- копия расписки Дубатова И.В. от 05.09.2007 о получении денежных средств от ООО «МАРВЕЛ-ТУР» [67];
- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 05.09.2007 [68];
- копия договора №1-12 купли-продажи программного обеспечения от 10.10.2012, заключенного между ИП Дубатовым И.В. и ООО «Строй дом» [69];
- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 10.10.2012 к договору №1-12 купли-продажи программного обеспечения от 10.10.2012, заключенного между ИП Дубатовым и ООО «Строй дом» [70];
- копия расписки ИП Дубатова И.В. от 10.10.2012 о получении денежных средств от ООО «Строй дом» [71];
- копия договора купли-продажи программного обеспечения от 03.03.2007, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» [72];
- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 03.03.2007 к договору №1-1 купли-продажи программного обеспечения от 03.03.2007, заключенного между гр. Дубатовым и ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» [73];
- копия расписки гр. Дубатова И.В. от 03.03.2007 о получении денежных средств от ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» [74];

- копия договора технической поддержки программного обеспечения от 13.01.2008, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» [75];

- копия расписки гр. Дубатова И.В. от 13.01.2008 о получении денежных средств от ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» [76];

- копия договора купли-продажи программного обеспечения от 20.10.2005, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ЗАО «ЕВРО-ТРАНС Компании» [77];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 20.10.2005 к договору №1-1 купли-продажи программного обеспечения от 20.10.2005, заключенного между гр. Дубатовым и ЗАО «ЕВРО-ТРАНС Компании» [78];

- копия расписки гр. Дубатова И.В. от 20.10.2005 о получении денежных средств от ЗАО «ЕВРО-ТРАНС Компании» [79];

- копия договора технической поддержки программного обеспечения от 17.08.2006, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ЗАО «ЕВРО-ТРАНС Компании» [80];

- копия расписки гр. Дубатова И.В. от 17.08.2006 о получении денежных средств от ЗАО «ЕВРО-ТРАНС Компании» [81];

- копия договора технической поддержки программного обеспечения от 06.06.2007, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «Юридический центр «ПРАВОБЕД» [82];

- копия расписки гр. Дубатова И.В. от 06.06.2007 о получении денежных средств от ООО «Юридический центр «ПРАВОБЕД» [83];

- копия договора №1-10 купли-продажи программного обеспечения от 02.02.2011, заключенного между гр. Дубатовым И.В. и ООО «Юридический центр «ПРАВОБЕД» [84];

- копия акта приема-передачи программного обеспечения от 02.02.2011 к договору №1-10 купли-продажи программного обеспечения от 02.02.2011, заключенного между гр. Дубатовым и ООО «Юридический центр «ПРАВОБЕД» [85];

- копия расписки гр. Дубатова И.В. от 02.02.2011 о получении денежных средств от ООО «Юридический центр «ПРАВОВЕД» [86];
- копия письма-уведомления ИП Дятлова Т.В. от 10.12.2012 [87];
- копия свидетельства о регистрации ИП Дятлова Т.В. [88];
- копия договора купли-продажи от 20.03.2006, заключенного между Дубатовым И.В. и ИП Дятловым Т.В. [89];
- копия письма-уведомления ИП Недильский И.Р. от 04.12.2012 [90];
- копия свидетельства о регистрации ИП Недильского И.Р. [91];
- копия договора купли-продажи от 13.08.2007, заключенного между Дубатовым И.В. и ИП Недильским И.Р. [92];
- копия расписки Дубатова И.В. от 02.02.2011 о получении денежных средств от ИП Недильского И.Р. [93];
- копия письма-уведомления ИП Грюнвальд А.А. от 04.12.2012 [94];
- копия свидетельства о регистрации ИП Грюнвальд А.А. [95];
- копия письма-уведомления ИП Фролова С.А. от 08.12.2012 [96];
- копия свидетельства о регистрации ИП Фролова С.А. [97];
- копия договора купли-продажи от 25.06.2008, заключенного между Дубатовым И.В. и ИП Фроловым С.А., копия расписки Дубатова И.В. от 06.06.2008 о получении денежных средств от ИП Фролова С.А. [98];
- копия письма-уведомления ООО «Вакара» от 04.12.2012 [99];
- копия письма-уведомления ООО «Шульц» от 14.12.2012 [100];
- копия письма-уведомления ООО «Центавр» от 14.12.2012 [101];
- копия письма-уведомления ООО «СПЕЦОСНАЩЕНИЕ» от 04.12.2012 [102];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «СПЕЦОСНАЩЕНИЕ» [103];
- копия договора купли-продажи от 15.07.2012, заключенного между ИП Дубатовым И.В. и ООО «СПЕЦОСНОЩЕНИЕ» [104];
- копия письма-уведомления ООО «Кембали» от 14.12.2012 [105];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Кембали» [106];

- копия договора купли-продажи от 30.12.2006, заключенного между Дубатовым И.В. и ООО «Кембали» [107];
- копия письма-уведомления ООО «Прогресс» от 14.12.2012 [108];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Прогресс» [109];
- копия договора купли-продажи от 19.09.2009, заключенного между Дубатовым И.В. и ООО «Прогресс» [110];
- копия письма-уведомления ООО «Норд-Вест Инжиниринг» от 14.12.2012 [111];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Норд-Вест Инжиниринг» [112];
- копия договора купли-продажи от 05.12.2006, заключенного между Дубатовым И.В. и ООО «Норд-Вест Инжиниринг» [113];
- копия письма-уведомления ООО «Центр мебель» от 14.12.2012 [114];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Центр мебель» [115];
- копия договора-продажи от 01.12.2009, заключенного между Дубатовым И.В. и ООО «Центр мебель» [116];
- копия письма-уведомления ИП Клочкова К.И. от 14.12.2012 [117];
- копия свидетельства о регистрации ИП Клочкова К.И. [118];
- копия договора купли-продажи от 01.04.2010, заключенного между Дубатовым И.В. и ИП Клочковым К.И. [119];
- копия письма-уведомления ООО «Мебель Индонезии» от 14.12.2012 [120];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Мебель Индонезии» [121];
- копия договора купли-продажи от 10.10.2009, заключенного между Дубатовым И.В. и ООО «Мебель Индонезии» [122];
- копия письма-уведомления ООО «ПРОМХИМКОМПЛЕКТ» от 14.12.2012 [123];
- копия свидетельства ООО «ПРОМХИМКОМПЛЕКТ» [124];

- копия договора купли-продажи от 04.06.2009, заключенного между Дубатовым И.В. и ООО «ПРОМХИМКОМПЛЕКТ» [125];
- копия расписки Дубатова И.В. от 04.06.2009 о получении денежных средств от ООО «ПРОМХИМКОМПЛЕКТ» [126];
- сведения о деятельности ООО «Мобильные системы и технологии» [127];
- копия решения о порядке проведения специальных объектовых исследований ОКР «Каркас» в воинской части 93603 [128];
- информационное письмо ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина» [129];
- приказ ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина» [130];
- заявление от бывшего сотрудника ООО «Мобильные системы и Технологии» Марчука Т.В. [131];
- заявление от бывшего сотрудника ООО «МонАрх ТТ» Рафиковой Г.Р. [132];
- заявление от бывшего сотрудника ООО «Юридический центр «ПРАВОБЕД» [133];
- письмо ООО «ТЕХНО ЭКСПО» о программе «Каркас», представленной на форуме NI-NECH BUILDING 2006 [134].

Лицо, подавшее возражение, изучив отзывы правообладателя, представило свое мнение относительно имеющихся в нем материалов от 01.02.2013 и от 14.06.2013, основные доводы которого сводятся к следующему:

- все представленные Дубатовым И.В. материалы от 06.06.2013 являются поддельными: договор с ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» датирован 03.03.2007, в то время как данное юридическое лицо было создано позднее; Линник В.В., с которым заключались договоры от 2007 и 2008 годов, не был генеральным директором ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» до 01.01.2009 года; домен <http://charity-children-world.com>, на котором Дубатов размещал рекламу программы «КАРКАС» с 30.08.2007 года, был зарегистрирован только 23.08.2009 года; ЗАО «МонАрх ТТ», с которым Дубатов заключал договоры от 2005, 2009, 2012 годов, имеет неверный

ИНН, а, кроме того, в 2005 и 2012 годах у этого юридического лица был другой генеральный директор; ООО Юридический центр «ПРАВОВЕД», с которым был заключен договор от 2007 и 2011 года, имеет иной ОГРН на печати; ЗАО «МонАрх и С», с которым был заключен договор от 2006 года, в это время располагался по иному юридическому адресу; расписки от ООО «Центавр» и ООО «Шульц и Ко» не могли быть получены в декабре 2012 года, поскольку на тот момент эти юридические лица были ликвидированы, договор на создание сайта №1505-kl/dev, заключенный между ООО «Каркас Лаб» и ООО «РТпромо» датирован 15.05.2012, в то время как ООО «Каркас Лаб» создано 21.05.2012, письмо от ИП Дятловой Т.В. не может быть принято во внимание ввиду родственных отношений между этим лицом и соучредителем ООО «Каркас Лаб» - Семоновым С.А.;

- Дубатов И.В. проводил экспертизу принадлежащего ООО «Мобильные системы и технологии» сервера с размещенной на нем программой «КАРКАС», предназначавшейся по договору ООО «Камгресс»;

- правообладателем программы «КАРКАС» является ООО «Мобильные системы и технологии», а ее соавторами Парийский В.Ю. и Дубатов И.В.;

- используя товарный знак «КАРКАС», ИП Дубатов И.В. не только вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, но и злоупотребляет правом на товарный знак и ведет недобросовестную конкуренцию.

Указанные доводы сопровождались дополнительными материалами:

- копия договора №2 от 22.11.2011 на оказание услуг представительства, заключенного между ООО «Мобильные системы и технологии» и ООО «Камгресс» [135];

- копия информационного письма ООО «Камгресс» [136];

- копия договора №1095-с/06 от 16.05.2006 на размещение и обслуживание сервера, заключенного между Парийским В.Ю. и ООО «Хостинг» с приложениями [137];

- копия сертификатов и диплома Парийского В.Ю. [138];

- копия акта выполненных работ по программе «Каркас-розница» от 30.06.2009 к договору №19 от 01.06.2008, заключенному между ООО «Мобильные Системы и технологии» и ООО «Астра» [139];

- копия сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в 2010 году [140];

- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений о ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити» [141].

Кроме того, необходимо отметить, что в своем дополнении к возражению от 14.06.2013 лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455120 недействительным также на основании пункта 9 (1) статьи 1483 и пункта 2(6) статьи 1512 Кодекса.

Относительно указанных дополнительных оснований оспаривания необходимо отметить, что они не могут быть приняты коллегией палаты по патентным спорам во внимание на основании Правил ППС. Так, согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака.

Таким образом, возражение рассматривается по основаниям несоответствия товарного знака по свидетельству №455120 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.02.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №455120 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы в палату по патентным спорам, заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав в совокупности материалы возражения, касающиеся хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, наличия у него исключительного права на программу для ЭВМ «КАРКАС», а также поданной заявки №2012726192 на регистрацию товарного знака «КАРКАС», усматривает заинтересованность ООО «Мобильные системы и технологии» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455120 в отношении части товаров и услуг.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРКАС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным документам [1], [2] в 2007 году был разработан и создан программный продукт «КАРКАС». На основании письма-отказа [3]

исключительное право на программу для ЭВМ под названием «КАРКАС» перешли лицу, подавшему возражение. Программный продукт «Каркас-розница», а также услуги по сопровождению данного продукта с 2008 года распространялись лицом, подавшим возражение на территории России, что подтверждается представленными документами [4], [5], [6].

Необходимо отметить, что согласно выписке из ЕГРЮЛ [9] ООО «Мобильные системы и технологии» были созданы совместно Парийским В. Ю. и Дубатовым И.В., а, кроме того, в деле имеются документы [140], свидетельствующие о том, что указанные лица являлись штатными сотрудниками ООО «Мобильные системы и технологии». Следовательно, ввод в гражданский оборот программы «КАРКАС» осуществлялся Парийским В.Ю. и Дубатовым И.В. совместно в рамках ООО «Мобильные системы и технологии» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи нет оснований для вывода о возникновении ассоциативной связи у потребителя программного обеспечения, маркированного товарным знаком «КАРКАС», исключительно с Дубатовым И.В.

Принимая во внимание изложенное, регистрация оспариваемого товарного знака «КАРКАС» на имя Индивидуального предпринимателя Дубатова И.В. в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ, связанных с программированием, продвижением, установкой и обслуживанием программного продукта «КАРКАС», а также с установкой и наладкой оборудования для данной программы, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Что касается представленных правообладателем доводов и материалов, то они не опровергают доводов лица, подавшего возражение.

Так, согласно выписке из ЕГРИП [10] Дубатов И.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 02.12.2011. В этой связи коммерческая деятельность Дубатова И. В. по продаже программного продукта различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям до указанной даты не является легитимной, поэтому представленные договоры и приложения к ним, заключенные ранее 02.12.2011, не могут быть учтены.

Представленные правообладателем 18.12.2012 и 06.06.2013 письма-уведомления и договоры от различных юридических и физических лиц, касающиеся авторских прав Дубатова И.В. на программу «Каркас» и ее продвижение, либо выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака, либо носят декларативный характер и не содержат документального подтверждения их исполнении, вследствие чего также не могут быть приняты во внимание.

Также следует отметить, что из представленных Дубатовым И.В. документов, свидетельствующих о его трудовой деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака в ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непроизводственной сфере им. В.В. Соломатина», не усматривается, что Дубатов И.В. являлся единственным разработчиком программы «КАРКАС». В то же время представленные лицом, подавшим возражение, сведения о государственной регистрации программы для ЭВМ «КАРКАС» [12] на имя ООО «Мобильные системы и технологии», свидетельствует о наличии более ранних прав на эту программу у этого лица, чем у Дубатова И.В.

Что касается утверждений сторон о том, что представленная оппонентами информация является недостоверной, то следует отметить, что коллегия палаты по патентным спорам рассматривает возражение в административном порядке, лишена возможности ставить под сомнение подлинность представленных сторонами документов.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №455120 в отношении части товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки», услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; установка,

обслуживание и ремонт компьютеров», услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерного программного обеспечения; прокат web-серверов; услуги по защите от компьютерных вирусов», на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении указанных в возражении товаров 09 класса МКТУ «диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]»; услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка» нет основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №455120 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о производстве лицом, подавшим возражение, этих товаров или оказании соответствующих услуг.

Кроме того, следует отметить, что 24.06.2013 по результатам проведения коллегии палаты по патентным спорам поступило особое мнение от правообладателя оспариваемого товарного знака с просьбой сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №455120 с учетом представленных материалов отзыва.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 19.06.2013 или нарушения процедуры его рассмотрения, и как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам заседания коллегии. Все приведенные доводы

особого мнения исследовались выше в рамках рассмотрения возражения от 31.08.2012.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 31.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455120 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ: «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»; услуг 35 класса МКТУ: «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки»; 37 класса МКТУ: «ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; установка, обслуживание и ремонт компьютеров»; 42 класса МКТУ: «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерного программного обеспечения; прокат web-серверов; услуги по защите от компьютерных вирусов».